

**REMARKS**

**I. Status of the Claims**

Without prejudice or disclaimer, original claims 1-56 have been canceled and rewritten as new claims 57-115. Accordingly, claims 57-115 are pending in this application. Applicant has amended the original claims to remove multiple dependencies and to conform them to U.S. practice. Accordingly, no new matter is added herein.

Applicant notes that the Attorney Docket No. is incorrectly listed as 05725.1589 on the face of the Office Action. The appropriate correction to Attorney Docket No. 05725.1600-00 is respectfully requested for future correspondence in this application.

**II. Restriction Requirement**

In the Office Action, the Office requires restriction among the following groups of claims:

- |            |   |
|------------|---|
| Group I:   | Claims 1-29 and 42-55, drawn to a composition comprising a polymer; |
| Group II:  | Claims 30 and 56, drawn to a method of making up the skin; and      |
| Group III: | Claims 31-41 and 56, drawn to a compound of formula (II).           |

Office Action at page 2. As an initial matter, Applicant notes that the Office's categorization above mischaracterizes the claims in Group III, which were drawn to a compound of formula (I). See Applicant's original claim 31. Formula (I) compounds comprise groups of formula (II). *Id.*

Applicant respectfully traverses the restriction requirement. To be fully responsive to this Office Action, however, Applicant elects Group I claims drawn to a composition comprising a polymer. Original claims 1-29 and 42-55 in Group I are encompassed by new claims 57-87 and 100-114.

The instant application is a national stage filing under 35 U.S.C. § 371 and thus unity of invention practice applies to the application. The Office contends that "Groups I-III do not relate to a single inventive concept" because, "under PCT Rules 13.1 and 13.2, they lack the same or corresponding special technical features" over European Patent Application Publication No. EP 0728745 to Chen et al. ("Chen"). Office Action at page 3. Applicant respectfully traverses the restriction on the basis that all of the present claims share the common technical relationship of a compound of formula (I). See M.P.E.P. § 1893.03. The claims in Groups I and III are drawn to a compound of formula (I), and the claims in Group II provide for applying a composition comprising a compound of formula (I).

Furthermore, the Office's conclusions are inconsistent with the determinations of l'Administration Chargée de la Recherche Internationale ("ACRI"). In the Rapport Préliminaire International Sur la Brevetabilité (International Preliminary Examination Report) dated September 26, 2006, in PCT/FR05/00458, the ACRI conclusively determined that the pending claims, which are presently before the Office in substantially the same form, did not lack unity of invention. Specifically, on page 1, section 3, of the Report, the box labeled IV, "Absence d'unité de l'invention" (Lack of unity of invention), is unchecked. A courtesy copy of the Report is included for the Office's convenience. Accordingly, Applicant submits that the Office's restriction

requirement is improper and should be withdrawn in view of the determination of the ACRI. Thus, Applicant respectfully submits that the Office has not demonstrated that the groups lack unity of invention and, therefore, the restriction requirement is unfounded and unsupported.

The Office alleges that the compound recited in Applicant's original and now cancelled claim 31 (i.e., a compound of formula (I)) is not novel over compound 11 disclosed by Chen. Office Action at page 3. Applicant respectfully disagrees and reserves any further response until the issuance of an official action direct towards Chen and the elected subject matter.

### **III. Election of Species Requirement**

The Office further requires an election of the following species:

The compound of formula (I), with definitions for each of B, R<sub>2</sub> and R<sub>3</sub> (see claims 1 and 31); and

The comonomer of formula (A) and/or (B) with definitions for each of R<sub>a1</sub>, R<sub>a2</sub>, R<sub>a3</sub>, and/or R<sub>b1</sub> (see claims 15 and 49).

See Office Action at page 3. Applicant respectfully traverses the election of species requirement as set forth above. It would not impose a serious burden on the Office to examine the full scope of the subject matter presently claimed. To be fully responsive, however, Applicant elects the compound of formula (I) wherein:

B = group IV(a) with R<sub>1</sub> = methyl and R<sub>22</sub> = H;

R<sub>2</sub> = H; and

R<sub>3</sub> = X-G-P, wherein:

X = -NH-;

G = alkyl with 6 carbons; and

P = group of formula (IIIa) with R' = H, X' = O, and m = 1.

And Applicant elects the comonomer of formula (A), wherein:

$Ra_1$  = alkyl with 6 carbons;  
 $Ra_2$  = H; and  
 $Ra_3$  = Xa-Ga-Pa, wherein:  
    Xa = O;  
    Ga = alkyl with 3 carbons;  
    Pa = group (IIla) with  $m = 1$ ,  $X' = O$ , and  $R' = H$ .

Claims 57-87 and 100-114 read on the elected species.

The Office acknowledges that claims 1 and 31 are generic. Office Action at page 4. If the election of species requirement is maintained, Applicant expects the Office, upon allowance of the elected species, to continue to examine the full scope of the subject matter presently claimed to the extent necessary to determine the patentability thereof, as is the duty according to 35 U.S.C. § 121 and M.P.E.P. § 803.

**IV. Conclusion**

In view of the foregoing remarks, Applicant believes these restriction and election requirements to be in error, and respectfully requests that the requirements be withdrawn.

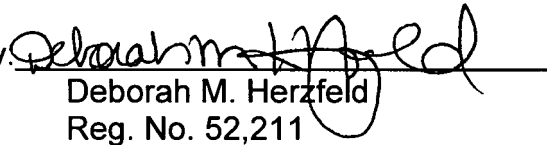
If the Office believes a telephone call would be useful in resolving any outstanding issues, he is respectfully invited to call the undersigned at (202) 408-4368.

If there is any fee due in connection with the filing of this paper, please charge the fee to Deposit Account No. 06-0916.

Respectfully submitted,

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,  
GARRETT & DUNNER, L.L.P.

Dated: November 24, 2008

By:   
Deborah M. Herzfeld  
Reg. No. 52,211  
(202) 408-4000

Attachment: Copy of PCT/FR05/00458 International Preliminary Examination Report

# TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

## PCT

### RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)

(règle 44bis du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire OA04141/CD	<b>POUR SUITE À DONNER</b> Voir le point 4 ci-dessous	
Demande internationale no. PCT/FR2005/000458	Date du dépôt international ( <i>jour/mois/année</i> ) 25 February 2005 (25.02.2005)	Date de priorité ( <i>jour/mois/année</i> ) 23 March 2004 (23.03.2004)
Classification internationale des brevets (8 <sup>e</sup> édition, sauf indication d'une #dition ant#rieure) Voir les informations pertinentes dans le formulaire PCT/ISA/237		
Déposant L'OREAL		

1. Le présent rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) est établi par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale selon la règle 44bis.1.a).

2. Ce RAPPORT comprend un total de 6 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

Dans les feuilles jointes, toute référence à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doit être entendue, à la place, comme une référence au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I).

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants :

- |                                     |               |   |
|-------------------------------------|---------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cadre n° I    | Base de l'opinion   |
| <input type="checkbox"/>            | Cadre n° II   | Priorité  |
| <input type="checkbox"/>            | Cadre n° III  | Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle  |
| <input type="checkbox"/>            | Cadre n° IV   | Absence d'unité de l'invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cadre n° V    | Déclaration motivée selon l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration |
| <input type="checkbox"/>            | Cadre n° VI   | Certains documents cités  |
| <input type="checkbox"/>            | Cadre n° VII  | Certaines irrégularités relevées dans la demande internationale   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cadre n° VIII | Certaines observations relatives à la demande internationale  |

4. Le Bureau international communiquera le présent rapport aux offices désignés conformément aux règles 44bis.3.c) et 93bis.1 mais pas avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 44bis.2), sauf si le déposant a présenté une requête expresse à cet égard en vertu de l'article 23.2).

Date d'établissement du présent rapport  
26 September 2006 (26.09.2006)

Fonctionnaire autorisé

Athina Nickitas-Etienne

e-mail: pt04@wipo.int

Bureau international de l'OMPI  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

no de télécopieur +41 22 338 82 70

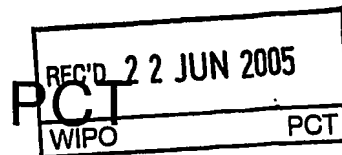
Formulaire PCT/IB/373 (janvier 2004)

# TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE  
LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Destinataire :

voir le formulaire PCT/ISA/220



OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION  
CHARGÉE DE LA RECHERCHE  
INTERNATIONALE  
(règle 43bis.1 du PCT)

Date d'expédition  
(jour/mois/année) voir le formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire  
voir le formulaire PCT/ISA/220

**POUR SUITE À DONNER**  
Voir le point 2 ci-dessous

Demande internationale No.  
PCT/FR2005/000458

Date du dépôt international (jour/mois/année)  
25.02.2005

Date de priorité (jour/mois/année)  
23.03.2004

Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB  
A61K7/021, C08F220/00

Déposant  
L'OREAL

1. La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale
- ☒ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale

2. **SUITE À DONNER**

Si une demande d'examen préliminaire internationale est présentée, la présente opinion sera considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf dans le cas où le déposant a choisi une administration différente de la présente administration aux fins de l'examen préliminaire international et que l'administration considérée a notifié au Bureau international, selon la règle 66.1bis.b), qu'elle n'entend pas considérer comme les siennes les opinions écrites de la présente administration chargée de la recherche internationale.

Si, comme cela est indiqué ci-dessus, la présente opinion écrite est considérée comme l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant est invité à soumettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une réponse écrite, avec le cas échéant des modifications, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi du formulaire PCT/ISA/220 ou avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le dernier devant être appliqué.

Pour plus de détails sur les possibilités offertes au déposant, se référer au formulaire PCT/ISA/220.

3. Pour de plus amples détails, se référer aux notes relatives au formulaire PCT/ISA/220.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale



Office européen des brevets  
D-80298 Munich  
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Wirth, M

N° de téléphone +49 89 2399-8595



---

**Cadre n° I Base de l'opinion**

---

1. En ce qui concerne la **langue**, la présente opinion a été établie sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.  
☐ La présente opinion a été établie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)).
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale, le cas échéant, la recherche internationale a été effectuée sur la base des éléments suivants :
  - a. Nature de l'élément :  
☐ un listage de la ou des séquences  
☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
  - b. Type de support :  
☐ sur papier sous forme écrite  
☐ sur support électronique sous forme déchiffrable par ordinateur
  - c. Moment du dépôt ou de la remise :  
☐ contenu(s) dans la demande internationale telle que déposée  
☐ déposé(s) avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur  
☐ remis ultérieurement à la présente administration aux fins de la recherche
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :



---

**Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43b/s.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

---

**1. Déclaration**

Nouveauté	Oui : Revendications	1
	Non : Revendications	31,42, 56
Activité inventive	Oui : Revendications	1
	Non : Revendications	31-56
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications	1-56
	Non : Revendications	

**2. Citations et explications**

**voir feuille séparée**

---

**Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale**

---

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

**voir feuille séparée**

**Concernant le point V.**

- 1 Il est fait référence aux documents suivants:
- D1: EP-A-0 728 745 (BAYER AG) 28 août 1996 (1996-08-28)
  - D2: EP-A-0 767 234 (BAYER AG) 9 avril 1997 (1997-04-09)
  - D3: YAN XIAO-IL ET AL: "Fluorescence property of two naphthalimide derivatives and their polymers" CAPLUS, 2000, XP002203163
  - D4: US-A-5 626 839 (SCALES-MEDEIROS VIRGINIA) 6 mai 1997 (1997-05-06)
  - D5: US-B1-6 645 428 (MORRIS JOHN D ET AL) 11 novembre 2003 (2003-11-11)

D1 décrit la formation de monomères (4) et (5) porteurs de groupes luminophores (Ib) et (Ic) selon le schéma de la page 10 ainsi que leur polymérisation.  
Les revendications indépendantes 31, 42, 56 ne sont donc pas nouvelles par rapport à D1 (Art 33(2) PCT).

De même D2 décrit la formation de monomères (20) et (21) porteurs de groupes luminophores (7a) et 7(b). ainsi que leur polymérisation (pages 10-11).  
Les revendications indépendantes 31, 42, 56 ne sont donc pas nouvelles par rapport à D2 (Art 33(2) PCT).

Aucuns des documents cités ne décrit ni suggère une composition cosmétique comprenant un polymère à effet optique comprenant au moins un composé monomérique de formule (I).  
La revendication 1 ainsi que ses revendications dépendantes sont donc considérées nouvelles et inventives (Art 33(2) et (3) PCT).

**Concernant le point VIII.**

La revendication 15 porte sur un polymère mais est dépendante des revendications 12-14 qui portent sur une composition cosmétique (Art 6 PCT).

**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION  
CHARGÉE DE LA RECHERCHE  
INTERNATIONALE (FEUILLE SEPARÉE)**

---

Demande internationale n°

**PCT/FR2005/000458**